Deutscher Bundestag
8. Wahlperiode

Drucksache 8/1543

21. 02. 78

Sachgebiet 423

Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Eintragung von Dienstleistungsmarken

A. Zielsetzung

Durch den Gesetzentwurf soll den Inhabern von Dienstleistungsmarken der gleiche Schutz gewährt werden wie den Inhabern von Warenzeichen. Zugleich soll damit ihre rechtliche Stellung im Rahmen des in Aussicht genommenen EWG-Markenrechts verbessert werden. Außerdem soll das Verwaltungsverfahren beim Deutschen Patentamt in Warenzeichensachen gebührenrechtlich vereinfacht werden.

B. Lösung

Den Inhabern von Dienstleistungsmarken soll die Möglichkeit gegeben werden, durch Eintragung ihrer Marken in die beim Deutschen Patentamt geführte Markenrolle den besonderen Schutz des Warenzeichengesetzes zu erlangen. Sie sollen damit im Rahmen des in Aussicht genommenen EWG-Markenrechts zur Erhebung eines Widerspruchs gegen eine übereinstimmende Anmeldung einer EWG-Marke berechtigt werden. Das Gebührenrecht des Warenzeichengesetzes soll durch eine Zusammenfassung der Anmeldegebühr und der Eintragungsgebühr unter Wegfall der Druckkostenbeiträge sowie durch die Abschaffung bestimmter Gebühren für Registerberichtigungen vereinfacht werden.

C. Alternative

keine

D. Kosten

keine

Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 5300 Bonn
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 08 21, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (0 22 21) 36 35 51

Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
14 (13) — 421 03 — Di 35/78

Bonn, den 21. Februar 1978

An den Herrn
Präsidenten des Deutschen Bundestages

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes über die Eintragung von Dienstleistungsmarken mit Begründung. Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist der Bundesminister der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 454. Sitzung am 17. Februar 1978 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Schmidt

Entwurf eines Gesetzes über die Eintragung von Dienstleistungsmarken

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Warenzeichengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1968 (BGBl. I S. 1, 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3416), wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

„§ 1 a

Auf Dienstleistungsmarken und Ausstattungen für Dienstleistungen sind die Vorschriften über Warenzeichen und Ausstattungen für Waren entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß Gleichartigkeit auch zwischen Waren und Dienstleistungen bestehen kann."

2. § 2 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bei der Anmeldung jedes Zeichens ist eine Anmeldegebühr und für jede Klasse oder Unterklasse der in der Anlage beigefügten Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz begehrt wird, eine Klassengebühr nach dem Tarif zu entrichten."

3. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Wird die Anmeldung zurückgenommen oder die Eintragung versagt, so wird ein im Tarif festgesetzter Betrag erstattet."

4. In § 2 Abs. 5 wird das Wort „Warenklasseneinteilung" durch die Worte „Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen" ersetzt.

5. § 5 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen.

6. § 7 wird aufgehoben.

7. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen".

b) Nach der Überschrift wird die Zwischenüberschrift „I. Waren" eingefügt.

c) Folgender neuer Abschnitt wird angefügt:

„II. Dienstleistungen

35. Werbung und Geschäftswesen.

36. Versicherungs- und Finanzwesen.

37. Bau- und Reparaturwesen.

38. Nachrichtenwesen.

39. Transport- und Lagerwesen.

40. Materialbearbeitung.

41. Erziehung und Unterhaltung.

42. Verschiedenes."

Artikel 2

Das Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 1) des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2188) wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 131 111, Spalte 3, wird der Gebührenbetrag von 50 auf 300 erhöht.

2. In Nummer 131 112, Spalte 3, wird der Gebührenbetrag von 600 auf 1 000 erhöht.

3. Nach Nummer 131 112 werden folgende Nummern 131 113, 131 114 und 131 115 eingefügt:

Nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Deutsche Mark
131 113	(2) Rückzahlungsbetrag bei Rücknahme der Anmeldung oder bei Versagung der Eintragung	
131 114	(i) bei Warenzeichen (§ 2 Abs. 4)	150
131 115	(ii) bei Verbandszeichen (§ 17 Abs. 3, § 2 Abs. 4)	500

4. In Nummer 131 120, Spalte 2, wird die Zahl „(2)" durch die Zahl „(3)" ersetzt.

5. Die Nummern 131 600 bis 131 602 werden gestrichen.

6. In Nummer 131 610, Spalte 2, wird der Buchstabe „d)" durch den Buchstaben „c)" ersetzt.

7. In Nummer 133 300 erhält der Gebührentatbestand in Spalte 2 folgende Fassung:

   „a) für den Antrag auf Eintragung einer Änderung in der Person des Rechtsinhabers (§ 8 Abs. 1 Satz 5)".

   In Spalte 3 wird der Gebührenbetrag 60 eingetragen.

8. Die Nummern 133 301 und 133 302 werden gestrichen.

Artikel 3

(1) Vor dem . . . (Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) eingereichte Anmeldungen von Dienstleistungsmarken gelten als am Beginn dieses Tages eingereicht.

(2) Der Inhaber einer eingetragenen Dienstleistungsmarke, die vor dem . . . (erster Jahrestag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) angemeldet worden ist, kann sich der Weiterbenutzung eines mit der Marke übereinstimmenden Zeichens für gleiche oder gleichartige Dienstleistungen durch einen anderen im räumlichen Bereich der bisherigen Benutzung des Zeichens nicht widersetzen, wenn dieser das Zeichen spätestens am . . . (Datum des sechs Monate vor dem Inkrafttreten liegenden Tages) in Benutzung genommen hatte. Soweit auf Grund anderer Vorschriften ältere Rechte bestehen, bleiben sie unberührt.

(3) Auf Anmeldungen, die vor dem . . . (Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) eingereicht worden sind, sind die in Artikel 1 Nr. 3, 5 und 6 genannten Vorschriften des Warenzeichengesetzes und die in Artikel 2 Nr. 1, 2, 4 bis 6 genannten Nummern des Gebührenverzeichnisses des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts in ihrer bisherigen Fassung anzuwenden.

Artikel 4

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt am . . . in Kraft.

Begründung

Mit dem Entwurf soll das Warenzeichengesetz in einem materiellen Punkt und in zwei gebührenrechtlichen Punkten geändert werden. Einmal soll die Möglichkeit geschaffen werden, Dienstleistungsmarken durch Eintragung in die beim Deutschen Patentamt geführte Markenrolle dem besonderen Schutz des Warenzeichengesetzes zu unterstellen und ihnen damit zugleich eine ihrer wirtschaftlichen Bedeutung entsprechende Ausgangslage im Hinblick auf das in Vorbereitung befindliche EWG-Markenrecht zu geben. Außerdem soll der Ablauf des Verfahrens zur Eintragung von Warenzeichen und Dienstleistungsmarken beim Deutschen Patentamt durch eine Zusammenfassung der Anmeldegebühr und der Eintragungsgebühr unter Wegfall der Druckkostenbeiträge vereinfacht und wesentlich verkürzt werden. Drittens soll auf die Gebühren für Änderungen in bezug auf den Namen oder den Wohnort des Zeicheninhabers oder die Person, den Namen oder den Wohnort seines Vertreters verzichtet werden, um zu verhindern, daß derartige Registerberichtigungen nur wegen der Gebührenpflichtigkeit entsprechender Anträge unterbleiben.

A. Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken

I. Allgemeines

Das Warenzeichengesetz läßt nur die Eintragung von Warenzeichen in die beim Deutschen Patentamt geführte Markenrolle zu. Nur Warenzeichen können daher die Vorteile des im Warenzeichengesetz vorgesehenen wirksamen Schutzes gegen gleiche oder verwechselbar ähnliche Zeichen erlangen. Marken, die von Dienstleistungsunternehmen zur Unterscheidung ihrer Leistungen von denen anderer Unternehmen verwendet werden (Dienstleistungsmarken), sind dagegen nach dem geltenden Warenzeichengesetz nicht eintragbar. Sie genießen zwar den Schutz, den das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb nach seinem § 3 gegen irreführende Werbeangaben und nach seinem § 1 gegen andere Formen irreführender Werbung sowie gegen die unlautere Ausnutzung des guten Rufs gewährt. Da die Inhaber von Dienstleistungsbetrieben häufig ihre Unternehmensbezeichnung als Dienstleistungsmarken verwenden, genießen Dienstleistungsmarken darüber hinaus auch den Schutz, den das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb gegen den Mißbrauch der Unternehmensbezeichnung eines anderen zur Verfügung stellt (§ 16 UWG).

Dieser Schutz nach dem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb ist allerdings nicht so leicht durchzusetzen wie der Schutz eines eingetragenen Warenzeichens, weil die materiellen Schutzvoraussetzungen, die für eingetragene Warenzeichen schon im Eintragungsverfahren vorweg geprüft werden, bei einem Schutz auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in jedem einzelnen Rechtsstreit erneut vorgetragen und im Bestreitensfalle bewiesen werden müssen. Dies erweist sich insbesondere bei solchen Dienstleistungsmarken als hinderlich, denen, etwa weil es sich um Abkürzungen handelt, keine Namensfunktion zukommt, die daher nach § 16 Abs. 3 UWG nur dann Schutz genießen, wenn sie sich innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Unternehmenskennzeichen durchgesetzt haben.

Trotz dieser Nachteile hat sich der wettbewerbsrechtliche Schutz von Dienstleistungsmarken in der Vergangenheit, soweit es um die Verteidigung der Dienstleistungsmarken im Inland ging, im großen und ganzen als ausreichend erwiesen. Für viele Inhaber von Dienstleistungsbetrieben war eine Eintragung in die Markenrolle beim Deutschen Patentamt mit der Folge eines Rechtsschutzes im gesamten Inland schon deswegen nicht erforderlich, weil sie ihre Dienstleistungen unter dem Zeichen nur lokal oder regional anboten.

Mit der zunehmenden Bedeutung der Dienstleistungsunternehmen in der modernen Wirtschaft und mit der Zunahme der Unternehmen, die ihre Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet anbieten (Banken, Versicherungen, Hotel- und Gaststättenunternehmen, Verkehrsbetriebe, Transportunternehmen, Werbeagenturen, Industrie- und Personal-Beratungsunternehmen), hat sich jedoch inzwischen ein Bedürfnis nach einem dem Schutz eingetragener Warenzeichen entsprechenden wirksamen Schutz von Dienstleistungsmarken ergeben. Derartige Dienstleistungsunternehmen haben deshalb wiederholt versucht, für ihre Zeichen einen warenzeichenrechtlichen Schutz dadurch zu erlangen, daß sie die Zeichen für bestimmte neben ihren Dienstleistungen vertriebene Begleitwaren oder für bestimmte Verkörperungen von immateriellen Gegenständen ihrer Geschäftstätigkeit (z. B. Investment-Anteilscheine) als Warenzeichen angemeldet haben. Diese Versuche, über einen Umweg in den Genuß des warenzeichenrechtlichen Schutzes zu gelangen, haben jedoch im Hinblick darauf, daß der warenzeichenrechtliche Schutz die Verwendung des Zeichens für Waren voraussetzt, nicht zum Erfolg geführt (BGH vom 3. Juni 1964, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1965, 33 ff. — Scholl; BGH vom 8. März 1974, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1974, 657 ff. — Concentra).

Auch im internationalen Handelsverkehr, in dem deutsche Dienstleistungsunternehmen eine zunehmende Rolle spielen, hat sich das Fehlen eines markenrechtlichen Schutzes für Dienstleistungsmarken in der Bundesrepublik Deutschland als für die

deutschen Unternehmen nachteilig erwiesen. So haben diese Unternehmen etwa in den USA, wo Dienstleistungsmarken eingetragen werden können, bestimmte Vorteile aus Artikel 6 quinquies der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums deswegen nicht in Anspruch nehmen können, weil ihr Zeichen in Deutschland nicht markenrechtlich geschützt war (Entscheidung des US Patent Office Trademark Trial and Appeal Board vom 14. Juni 1972, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1973, 82 f. — Löwenbräukeller).

Die wirtschaftliche Entwicklung und die Erfahrungen im internationalen Handelsverkehr machen es daher erforderlich, in der Bundesrepublik Deutschland über den wettbewerbsrechtlichen Schutz hinaus auch einen zeichenrechtlichen Schutz für Dienstleistungsmarken einzuführen. Damit wird die Bundesrepublik Deutschland, rechtsvergleichend gesehen, einen Schritt tun, der bereits von zahlreichen Staaten, mit denen sie wirtschaftliche Beziehungen unterhält, vollzogen worden ist. So kennen etwa die Warenzeichenrechte folgender Staaten die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken:

- im nord- und westeuropäischen Bereich: alle skandinavischen Staaten, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien,
- in Nordamerika: Kanada und die USA,
- in Südamerika: Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Guatemala, Haiti, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Uruguay,
- im osteuropäischen Bereich: Bulgarien, Jugoslawien, Rumänien, Tschechoslowakei, UdSSR, Ungarn.

Ein solcher Schutz besteht heute ferner in folgenden Staaten: in Ägypten, Algerien, Iran, Libyen, Marokko, Sudan, Tunesien sowie in Israel, Südkorea, Philippinen und Südafrika.

Die Einführung des zeichenrechtlichen Schutzes für Dienstleistungsmarken erweist sich aber insbesondere auch im Hinblick auf das in Vorbereitung befindliche EWG-Markenrecht als erforderlich. Danach werden EWG-Marken, die auch für Dienstleistungen angemeldet werden können, auf Grund eines Verfahrens vor dem künftigen EWG-Markenamt durch eine Eintragung in ein bei diesem Amt geführtes Register einen Schutz für den gesamten Bereich des Gemeinsamen Marktes erlangen. Im Rahmen des Verfahrens vor dem EWG-Markenamt ist vorgesehen, daß die Inhaber übereinstimmender älterer Markenrechte in den Mitgliedstaaten gegen die Eintragung der EWG-Marke Widerspruch erheben können. Dieses Widerspruchsrecht soll jedoch nach den Vorstellungen der EG-Kommission und der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten nur den in den nationalen Registern der Mitgliedstaaten eingetragenen Marken gewährt werden, nicht dagegen den lediglich wegen ihrer Benutzung im Verkehr geschützten, nichtregistrierten Marken. Die deutschen Inhaber von Dienstleistungsmarken könnten daher keinen Widerspruch gegen eine mit ihrer Marke übereinstimmende EWG-Markenanmeldung erheben. Sie wären darauf angewiesen, nach der Aufnahme der Benutzung der EWG-Marke im räumlichen Schutzbereich der Dienstleistungsmarke ihr Recht in einem vergleichsweise langwierigen und kostspieligen Verletzungsverfahren geltend zu machen. Diese Lösung erscheint weder aus der Sicht der deutschen Inhaber von Dienstleistungsmarken hinnehmbar, die sich damit schlechter gestellt sehen würden als die Inhaber eingetragener Dienstleistungsmarken in Dänemark, Frankreich und Italien, noch aus der Sicht der übrigen EWG-Markenanmelder selbst befriedigend, die möglichst bald Klarheit darüber gewinnen wollen, ob ihnen ein älteres Recht an einer Marke in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft entgegensteht. Beider Interessen fordern daher die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken in die deutsche Markenrolle. Da die Anmeldung und Eintragung von Dienstleistungsmarken einige Zeit in Anspruch nimmt, kann mit dieser notwendigen Maßnahme nicht bis zum Abschluß der Arbeiten an einer EWG-Marke gewartet werden, mit dem nach den gegenwärtigen Vorstellungen der EG-Kommission erst in einigen Jahren zu rechnen ist. Aus diesem Grund wird dem Vernehmen nach auch in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die eine Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken noch nicht kennen, gegenwärtig geprüft, ob sie noch vor der Fertigstellung der Arbeiten an einem EWG-Markenrecht von einem wettbewerbsrechtlichen zu einem markenrechtlichen Schutz solcher Marken übergehen sollen.

Die Einführung der Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken ist für das Deutsche Patentamt mit einer zusätzlichen Arbeitsbelastung verbunden. Diese Aufgabe kann jedoch vom Deutschen Patentamt ohne die Inanspruchnahme zusätzlicher Mittel bewältigt werden. Es ist nicht damit zu rechnen, daß ein großer Teil der nach wie vor überwiegend lokal und regional tätigen Dienstleistungsunternehmen, auch im Hinblik auf die geschilderte Lage bei der künftigen EWG-Marke, von der ihnen gegebenen Möglichkeit zur Eintragung Gebrauch machen wird. Darüber hinaus fällt die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken in eine Zeit, in der die entlastende Wirkung des 1967 eingeführten Benutzungszwangs fortbesteht und sich die neuen Rationalisierungsmaßnahmen dieses Gesetzes bereits auswirken werden.

Das Schwergewicht der Markenanmeldungen wird auch nach der Einführung der Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken weiterhin bei den Warenzeichen liegen. Es erscheint daher nicht erforderlich, den Namen des Gesetzes zu ändern. Auch andere Staaten, die einen markenrechtlichen Schutz für Dienstleistungsmarken kennen, haben in der Bezeichnung des Gesetzes allein auf Warenzeichen abgestellt. Die unterschiedliche Bezeichnung der beiden Zeichenformen (Warenzeichen, Dienstleistungsmarke) entspricht dem in Deutschland üblichen, traditionellen Sprachgebrauch; eine einheitliche Bezeichnung beider Zeichenarten als „Marke" soll dem EWG-Markenrecht und der damit verbundenen Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten vorbehalten bleiben.

II. Zu Artikel 1 Nr. 1, 2, 4, 7 im einzelnen

1. Nach dem Vorbild der meisten ausländischen Markengesetze, die die Eintragbarkeit von Dienstleistungsmarken kennen, und in Übereinstimmung mit dem künftigen EWG-Markenrecht beschränkt sich die vorgesehene Regelung darauf, in einem neuen § 1 a für Dienstleistungsmarken allgemein auf die für Warenzeichen und Ausstattungen (§ 25) geltenden Vorschriften zu verweisen. Die Verweisung bezieht sich sowohl auf die Vorschriften des Warenzeichengesetzes selbst, einschließlich der Vorschriften über Verbandszeichen (§§ 17 bis 23) sowie der §§ 26 ff., als auch auf die für Warenzeichen geltenden Bestimmungen anderer Gesetze.

   Nur in einem Punkt erschien hier eine Klarstellung notwendig. Ein eingetragenes Warenzeichen ist nach geltendem Recht nicht nur dagegen geschützt, daß ein anderer ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Zeichen für Waren verwendet, für die das Warenzeichen eingetragen worden ist. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auch auf gleichartige Waren. Für die Verteidigung des eingetragenen Warenzeichens gegen eine Neuanmeldung eines anderen ist dies in § 5 Abs. 4 ausdrücklich gesagt. Wenn § 1 a die Vorschriften über Warenzeichen auf Dienstleistungsmarken für entsprechend anwendbar erklärt, so bedeutet das, daß die eingetragenen Dienstleistungsmarken auch gegen die Benutzung und die Anmeldung übereinstimmender Zeichen für gleichartige Dienstleistungen geschützt sind.

   Aus der entsprechenden Anwendbarkeit ergibt sich aber nicht eindeutig, daß ein derartiger Schutz einer eingetragenen Dienstleistungsmarke auch gegen die Benutzung und Anmeldung von Warenzeichen für gleichartige Waren und einem eingetragenen Warenzeichen die Benutzung und Anmeldung von Dienstleistungsmarken für gleichartige Dienstleistungen zusteht. In welchem Umfang eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in beiderlei Richtung angenommen werden kann, soll ebenso wie nach geltendem Recht im Verhältnis zwischen Waren untereinander und nach künftigem Recht für Dienstleistungen untereinander der Rechtsprechung überlassen bleiben.

2. Eine ausdrückliche Bestimmung über das formelle und materiell-rechtliche Rangverhältnis der Inhaber übereinstimmender Dienstleistungsmarken zueinander ist nicht vorgesehen. Das für das Recht zur Erhebung des Widerspruchs (§ 5 Abs. 4 Satz 1) oder der in § 11 Abs. 1 Nr. 1 vorgesehenen Löschungsklage maßgebliche formelle Anmeldedatum ergibt sich nach dem Warenzeichengesetz wie bei Warenzeichen aus dem Datum der Einreichung der Anmeldung. Die Übergangsvorschrift des Artikels 3 Abs. 1 stellt insoweit lediglich klar, daß Dienstleistungsmarken-Anmeldungen schon vor dem Inkraftreten des Gesetzes eingereicht werden können, hinsichtlich des Anmeldedatums aber erst mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als eingereicht gelten. Die Priorität aus einer ausländischen Anmeldung kann nach Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 für Dienstleistungen nicht in Anspruch genommen werden.

   Wegen des materiellen Rangverhältnisses der Inhaber übereinstimmender Dienstleistungsmarken zueinander, das unter Berücksichtigung aller rechtlichen Gesichtspunkte im Wege der Eintragungsbewilligungsklage (§ 6 Abs. 2 Satz 2 bis 4) oder einer im Warenzeichengesetz nicht ausdrücklich geregelten materiell-rechtlichen Löschungsklage geklärt werden kann, verweist Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 auf die anderen Vorschriften, auf Grund derer ein dem Recht an der eingetragenen Dienstleistungsmarke materiell vorrangiges Recht entstehen kann. So bleiben insbesondere die vor der Anmeldung der Dienstleistungsmarke entstandenen Rechte an einer übereinstimmenden Unternehmensbezeichnung (§ 12 BGB, § 16 UWG) eines anderen durch die Eintragung der Dienstleistungsmarke unberührt. Sie können daher in ihrem räumlichen Geltungsbereich auch gegenüber dem nach den allgemeinen Prioritätsgrundsätzen des Kennzeichnungsrechts schlechter berechtigten Inhaber der eingetragenen Dienstleistungsmarke geltend gemacht werden. Sie können außerdem unter Umständen auch, insbesondere bei einer bundesweiten räumlichen Geltung, zur Löschungsklage aus materiellem Recht berechtigen. Entsprechendes gilt für ein Ausstattungsrecht an einer Dienstleistungsmarke (§ 1 a des Entwurfs, § 25), wobei sich aus der gesetzlichen Anerkennung des Ausstattungsschutzes für Dienstleistungen zugleich ergibt, daß der für die Entstehung dieses Schutzes entscheidende Zeitpunkt der erlangten Verkehrsgeltung auch dann maßgeblich ist, wenn dieser Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes liegt.

   Für die Inhaber von benutzten Dienstleistungsmarken, denen ein Ausschließlichkeitsrecht an der Bezeichnung nicht zusteht (keine Unternehmensbezeichnung, kein Ausstattungsrecht), ist in Artikel 3 Abs. 2 eine befristete Übergangslösung vorgesehen (unten D 2).

3. Die Änderungen in Nummern 2 und 4 sind redaktionelle Anpassungen an die durch Nummer 7 a geänderte Bezeichnung der dem Warenzeichengesetz als Anlage beigefügten Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen. In Nummer 7 c wird diese Anlage, die mit der Internationalen Klassifikation nach dem Nizzaer Abkommen über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967, BGBl. 1970 II S. 434) übereinstimmt, um den in dieser Klassifikation vorgesehenen Abschnitt über Dienstleistungen ergänzt.

B. Zusammenfassung von Gebührentatbeständen

(Artikel 1 Nr. 3, 5 und 6, Artikel 2 Nr. 1—6)

1. Nach dem Warenzeichengesetz sind bis zur Eintragung eines Warenzeichens folgende Gebühren und Druckkosten zu zahlen:

a) bei der Anmeldung (§ 2 Abs. 3):

— eine Anmeldegebühr (z. Z. 50 DM),

— für jede Klasse oder Unterklasse der in der Anlage beigefügten Warenklasseneinteilung eine Klassengebühr (bei der im Durchschnitt zwei Klassen umfassenden Anmeldung z. Z. 120 DM);

b) vor der Bekanntmachung der Anmeldung (§ 5 Abs. 2 i. V. m. § 7):

— ein Druckkostenbeitrag, der vom Umfang der Veröffentlichung abhängt (im Durchschnitt 60 DM)

c) vor der Eintragung des Zeichens (§ 7):

— eine Eintragungsgebühr (z. Z. 150 DM),

— ein Druckkostenbeitrag, der vom Umfang der Veröffentlichung abhängt (im Durchschnitt 65 DM).

Diese Regelung hat sich in der Praxis des Deutschen Patentamts und der Inhaber der Warenzeichen und ihrer Vertreter (Rechtsanwälte, Patentanwälte) als sehr umständlich, zeitraubend und kostenaufwendig erwiesen. Die durch den notwendigen Schriftverkehr und die internen Arbeitsvorgänge entstehenden Unkosten machen bei dem Inhaber des Warenzeichens und seinen Vertretern nicht selten einen erheblichen Teil des gesamten Betrags aus Gebühren und Druckkosten aus und übersteigen ihn sogar mitunter. Aus den Kreisen gerade auch der mittelständischen Unternehmen sowie aus Kreisen der Anwaltschaft wird daher zunehmend eine Zusammenfassung der Gebühren mit dem Ziel eines einfacheren Verfahrens gefordert.

2. Die Bundesregierung sieht in der geforderten Gebührenzusammenfassung eine gute Möglichkeit, das Warenzeicheneintragungsverfahren beim Deutschen Patentamt verwaltungsmäßig weiter zu rationalisieren und zu straffen. Nach Prüfung der anderen in Betracht kommenden Lösungen (nur Wegfall der Druckkosten; nur Zusammenfassung der Anmelde- und Eintragungsgebühr) hält sie im Interesse eines möglichst reibungslosen Verfahrens und einer möglichst weitgehenden Verkürzung des für das Eintragungsverfahren benötigten Zeitraums eine umfassende Lösung in der Form einer Zusammenfassung der Anmeldegebühr und der Eintragungsgebühr zu einer pauschalen Anmeldegebühr (300 DM) sowie eines Wegfalls der Druckkostenbeiträge für die Bekanntmachung und für die Eintragung für erforderlich. Der Anmelder hat danach außer der Klassengebühr nur noch eine einzige Gebühr zu bezahlen.

Die Bundesregierung hat geprüft, ob eine Zusammenfassung der Anmeldegebühr und der in Wegfall kommenden Eintragungsgebühr (Nummer 6) zu einer bei der Anmeldung zu zahlenden Pauschalgebühr (Nummer 2) in der Weise vorgenommen werden kann, daß diese Pauschalgebühr ohne Aussicht auf eine teilweise Zurückzahlung auch von dem Anmelder gezahlt werden muß, dessen Anmeldung schon im Amtsprüfungsverfahren vor der Bekanntmachung oder in dem sich an die Bekanntmachung anschließenden Widerspruchsverfahren zu Fall kommt, dessen Zeichen daher nicht eingetragen werden kann. Die Rationalisierungswirkung dieser Lösung wäre im Vergleich mit anderen Lösungen die größte gewesen. Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß dem Anmelder, dessen Zeichen nicht zur Eintragung gelangt, ein Verfall der vollen pauschalierten Anmeldegebühr nicht zugemutet werden kann. Der Entwurf sieht daher vor, daß bei einer Zurückweisung der Eintragung ein der heutigen Eintragungsgebühr entsprechender Betrag (150 DM) vom Patentamt an den Anmelder zurückgezahlt werden muß. Der Rationalisierungserfolg wird von dieser Lösung zwar verringert, aber nicht in Frage gestellt, weil die Zahl der erfolgreichen Anmeldungen die der erfolglosen deutlich überwiegt (65 : 35), weil die Rückzahlung für das Patentamt und den Anmelder mit einem geringeren Aufwand verbunden ist als die Zahlung einer besonderen Eintragungsgebühr nach einer entsprechenden Aufforderung durch das Patentamt und weil die Rückzahlung am Ende und nicht innerhalb eines Verfahrens erfolgt.

3. Um dem Anmelder, dessen Anmeldung auf Schwierigkeiten stößt, den Entschluß zu einer Rücknahme der Anmeldung zu erleichtern und ihm ebenso wie dem Patentamt damit einen weiteren Aufwand zu ersparen, ist die Rückzahlung außerdem auch für den Fall einer Rücknahme der Anmeldung vorgesehen. Diese Regelung tritt an die Stelle der im geltenden § 2 Abs. 4 enthaltenen begrenzteren Regelung, die für den Fall der Rücknahme der Anmeldung vor dem Bekanntmachungsbeschluß oder vor der Zustellung eines Zurückweisungsbeschlusses nur eine Erstattung der für mehr als eine Klasse gezahlten Klassengebühr vorsieht. Diese Zurückzahlung eines Teils der Klassengebühr wird neben der Rückzahlungsregelung in bezug auf die pauschale Anmeldegebühr nicht beibehalten, weil im Zeitpunkt der Rücknahme in aller Regel bereits die Klassifizierung des Warenverzeichnisses durch das Patentamt mit dem dafür erforderlichen Verwaltungsaufwand vorgenommen worden ist und weil die Nichtrückzahlung von Klassengebühren dazu beitragen kann, die Anmelder zur Zurückhaltung bei der Aufstellung des Warenverzeichnisses und damit zu einer Beschränkung des von ihnen angestrebten Schutzes anzuregen.

4. Der Wegfall der Druckkosten für die Bekanntmachung (Nr. 4 und 5), die nach der geltenden Rechtslage (Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt vom 26. Juni 1970, BGBl. I S. 835, zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. September 1976, BGBl. I S. 2863) je nach Länge der Anmeldung gestaffelt sind, wird das Deutsche Patentamt und die Anmelder von der mit der Einordnung in die Kostenstaffel ver-

bundenen Arbeit entlasten und das Verfahren beim Deutschen Patentamt spürbar verkürzen.

5. In Artikel 2 Nr. 1 bis 6 werden im Gebührenverzeichnis des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts die Folgerungen aus den Änderungen der Gebührenvorschriften des Warenzeichengesetzes (Artikel 1) gezogen. In Nummer 1 wird die Anmeldegebühr im Hinblick auf den Wegfall der Eintragungsgebühr und der Druckkosten und unter Berücksichtigung der Rückzahlung (Artikel 1 Nr. 2, 3, 5, 6) auf einen Pauschalbetrag von 300 DM festgesetzt. Dieser Betrag ist so bemessen, daß das Gebührenaufkommen des Deutschen Patentamts in Warenzeichensachen insgesamt unverändert bleibt. Er liegt infolge der Pauschalierung unter dem für erfolgreiche Anmeldungen nach geltendem Recht insgesamt aufzuwendenden Betrag von 325 DM. Bei Verbandszeichen (Nummer 2) wirkt sich diese Pauschalierungsfolge entsprechend aus (1 000 DM statt bisher 1 325 DM). Bei der Festsetzung dieses Betrags ist außerdem berücksichtigt worden, daß Verbandszeichen in der Form von Verbandsgütezeichen und geographischen Verbandszeichen zunehmend zur Sicherung einer wahrheitsgemäßen Unterrichtung der Verbraucher und damit auch im Interesse der Allgemeinheit eingesetzt werden. Die Einführung einer Rückzahlung bei einer Zurücknahme der Anmeldung oder bei einer Versagung der Eintragung (Artikel 1 Nr. 3) führt zu entsprechenden Änderungen im Gebührenverzeichnis (Nummern 3 und 4). Die Nummern 5 und 6 sind Folgeänderungen aus dem Wegfall der Eintragungsgebühr. Die durch den Wegfall der Druckkostenbeiträge vor der Bekanntmachung und vor der Eintragung notwendig werdenden Änderungen im Kostenverzeichnis der Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt werden durch eine Verordnung des Bundesministers der Justiz vorgenommen werden.

C. Wegfall der Gebühren für bestimmte Registerberichtigungen (Artikel 2 Nr. 7 und 8)

Nach § 8 Abs. 1 Satz 3 wird die Übertragung eines Warenzeichens auf einen anderen Inhaber nur auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Markenrolle vermerkt. Für diesen Antrag ist nach § 8 Abs. 1 Satz 4 eine Gebühr zu zahlen (z. Z. 60 DM). Nach Nummer 133 302 der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts sind ferner Gebühren für den Antrag auf Eintragung einer Änderung in der Person (soweit nicht als Folge einer Übertragung), im Namen oder im Wohnort des Inhabers (z. Z. 60 DM) oder entsprechender Änderung bei seinem Vertreter (z. Z. 20 DM) zu zahlen.

Die Gebührenzahlungspflicht hält, außer im Falle des Rechtsübergangs, bei dem der neue Rechtsinhaber im Hinblick auf die Regelung in § 8 Abs. 2 (Geltendmachung des Rechts aus der Eintragung erst nach Umschreibung) ein erhebliches eigenes Interesse an der Umschreibung hat, den Rechtsnachfolger häufig davon ab, den Berichtigungsantrag zu stellen. Dies hat sich für den Informationswert des Registers als nachteilig herausgestellt. In Übereinstimmung mit der im Entwurf des Rationalisierungsübereinkommens zum Luxemburger Patentübereinkommen vorgesehenen Lösung soll auch im Warenzeichenrecht künftig nur noch eine Gebühr für den Fall eines Rechtsübergangs (§ 8 Abs. 1 Satz 5) gefordert werden. Dabei soll, um eine einheitliche Bezeichnung im Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrecht sicherzustellen, die in § 24 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie in Nummern 113 301 und 123 301 des Gebührenverzeichnisses des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts gebrauchte Formulierung „Änderung in der Person des Rechtsinhabers" verwendet werden. Mögliche Mißverständnisse im Hinblick auf den bisher abweichenden Sprachgebrauch in Nummern 133 301 und 133 302 des Gebührenverzeichnisses werden durch die Verweisung auf § 8 Abs. 1 Satz 5 ausgeschlossen. Der Gebührenausfall aus diesem Gebührenverzicht wird vom Gesamtsystem der Gebühren im Warenzeichenwesen nach den mit diesem Entwurf angestrebten Rationalisierungen aufgefangen werden.

D. Übergangsbestimmungen (Artikel 3)

1. Artikel 3 Nr. 1 stellt klar, daß Anmeldungen von Dienstleistungsmarken bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes beim Patentamt eingereicht werden können, daß diese Anmeldungen aber in rechtlicher Hinsicht erst mit dem Inkrafttreten als eingereicht gelten. Mit dieser Übergangsbestimmung soll einer Überschwemmung des Patentamts mit Dienstleistungsmarken-Anmeldungen am ersten Tag der Geltung des Gesetzes vorgebeugt und ein formell gleicher Rang der vorher eingereichten Anmeldungen sichergestellt werden. Wegen ihres gleichen Rangs können die Inhaber solcher Anmeldungen im Verhältnis zueinander keinen Widerspruch (§ 5 Abs. 4 Satz 1) und keine zeichenrechtliche Löschungsklage (§ 11 Abs. 1 Nr. 1) erheben. Ihr materiell-rechtliches Verhältnis zueinander kann nur im Rahmen einer materiellen Löschungsklage geklärt werden (siehe oben A II 2).

2. Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 gewährt den Inhabern von benutzten Zeichen (insbesondere Marken oder Ausstattungen) für Dienstleistungen, sofern sie kein Ausschließlichkeitsrecht besitzen (Artikel 3 Satz 2), einen zeitlich und sachlich begrenzten Schutz gegenüber der ihnen zuvorkommenden Anmeldung einer übereinstimmenden Dienstleistungsmarke. Die Vorschrift sichert diesen Inhabern ein Weiterbenutzungsrecht im räumlichen Bereich der bisherigen Benutzung. Um eine mißbräuchliche Benutzungsaufnahme im Zeitraum der Beratungen über den vorliegenden Entwurf auszuschließen, gewährt nur eine Benutzung, die spätestens sechs Monate vor Inkrafttreten des Gesetzes aufgenommen worden ist, ein Weiterbenutzungsrecht. Gegenüber einer nach Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten eingereich-

ten Dienstleistungsmarke wird ein Weiterbenutzungsrecht nicht gewährt, weil der Inhaber der benutzten Dienstleistungsmarke ausreichend Zeit hatte, seine Dienstleistungsmarke selbst zur Eintragung anzumelden.

Sowohl zugunsten des Inhabers des benutzten Zeichens als auch zugunsten des Inhabers der innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten angemeldeten Dienstleistungsmarke oder anderer Rechtsinhaber verweist Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 auf andere Vorschriften, die ein Ausschließlichkeitsrecht gewähren, das der eingetragenen Dienstleistungsmarke oder dem durch Artikel 3 Abs. 2 Satz 1 geschaffenen relativen Weiterbenutzungsrecht nach materiellem Recht vorgehen kann. Die Verweisung ist mit „soweit" eingeleitet, um darauf hinzuweisen, daß das vorrangige materielle Recht hinsichtlich der Zeichengestaltung und der Art der Waren oder Dienstleistungen sowie in räumlicher Hinsicht begrenzt sein kann (oben A II 2).

3. Die Vorschriften über die Änderungen im warenzeichenrechtlichen Gebührenrecht gelten, um eine Begünstigung schwebender Anmeldungen durch den Wegfall der Druckkosten und der Eintragungsgebühr zu vermeiden, nach Artikel 3 Abs. 3 nur für nach dem Inkrafttreten eingereichte Anmeldungen. Die Änderungen in Artikel 2 Nr. 7 und 8 (Wegfall der Rollenberichtigungsgebühren mit Ausnahme der Umschreibungsgebühr) beziehen sich nur auf eingetragene Warenzeichen (und künftig eingetragene Dienstleistungsmarken). Einer Übergangsregelung bedarf es hier nicht.

E. Kosten

Durch das Gesetz werden Bund, Länder oder Gemeinden nicht mit Kosten belastet. Es hat keine Auswirkungen auf die Einzelpreise oder das Preisniveau.